

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520, рассмотрела поступившее 22.11.2016 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа, Россия (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 565236, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак по заявке № 2013724667 с приоритетом от 18.07.2013 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.02.2016 за № 565236 на имя Общества с ограниченной ответственностью Агропромышленного комплекса "Правильные продукты", г. Минусинск (далее - правообладатель) в отношении товаров и услуг 29, 40 и 43 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «ПРАВИЛЬНЫЕ КОЛБАСЫ», выполненного буквами русского алфавита и расположенного на двух строках на фоне изобразительного элемента в виде композиции из овала с

волнистым краем, внутри которого размещено изображение круга и разноцветных полос.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 22.11.2016 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком «ПРАВИЛЬНАЯ» по свидетельству № 546755[1], принадлежащим лицу, подавшему возражение, имеющим более ранний приоритет и зарегистрированным в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ;

- согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

- согласно пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение, отменить решение о регистрации товарного знака по заявке № 2013724667 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 565236 недействительной в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- слова, используемые в товарном знаке, в том числе и слово ПРАВИЛЬНЫЕ, являются в данном случае неохраняемыми элементами товарного знака, а, следовательно, его применение другими лицами в предпринимательской деятельности в любом случае не может являться нарушением исключительных прав;

- государственная регистрация оспариваемого товарного знака (дата подачи заявки - 18.07.2013г.) производилась после регистрации товарного знака лица, подавшего возражение (дата подачи заявки - 30.05.2012 г.). В рамках государственной регистрации товарного знака федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности производится экспертиза, по результатам которой принимается решение о регистрации товарного знака, либо отказ в регистрации товарного знака;

- в ходе экспертизы каких-либо несоответствий не было выявлено, т.е. оспариваемый товарный знак соответствовал требованиям действующего законодательства, было выдано свидетельство.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражении и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 565236.

Изучив материалы дела, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (18.07.2013) приоритета товарного знака по свидетельству № 565236 правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений,

которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Оспариваемый товарный знак «Правильные Колбасы» по свидетельству № 565236 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «ПРАВИЛЬНЫЕ КОЛБАСЫ», выполненного буквами русского алфавита и расположенного на двух строках на фоне изобразительного элемента в виде композиции из овала с волнистым краем, внутри которого размещено изображение круга и разноцветных полос. Все слова указаны в качестве неохраняемых элементов. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в цветовом сочетании: «зеленый, темно-зеленый, светло-зеленый, оранжевый, светло-оранжевый, темно-оранжевый, вишневый, светло-вишневый, темно-вишневый, желтый, синий, голубой, красный,

белый», в том числе в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «ПРАВИЛЬНАЯ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана указанному знаку предоставлена в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как было указано выше, словесный элемент «ПРАВИЛЬНЫЕ КОЛБАСЫ» оспариваемого товарного знака является неохраняемым элементом обозначения, следовательно, не подлежит сравнительному анализу с противопоставленным товарным знаком [1] по фонетическому и семантическому признакам сходства словесных обозначений.

Вместе с тем, следует отметить, что оценка сходства сравниваемых товарных знаков по графическому признаку сходства осуществляется с учетом общего зрительного впечатления, формируемого, в том числе указанным выше неохраняемым элементом.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака с товарным знаком [1] показал, что сопоставляемые обозначения производят различное зрительное впечатление, что обусловлено наличием в оспариваемом знаке изобразительного элемента, оригинальным шрифтом, которым выполнены словесные элементы, их расположением в знаке, а также использованием яркого цветового решения в отличие от словесного товарного знака «ПРАВИЛЬНАЯ» [1], выполненного стандартным шрифтом без каких-либо особенностей буквами черного цвета.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения ввиду отсутствия возможности анализа сходства их словесных элементов и разного общего зрительного впечатления, создаваемого знаками, что не позволяет их ассоциировать друг с другом в целом.

Товары 29 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, являются однородными, поскольку они относятся к

одной родовой группе – продукты питания (мясо, колбаса, молочные продукты, масла и жиры пищевые и т.д.), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковый рынок сбыта.

Необходимо также учитывать, что в связи с признанием сравниваемых товарных знаков несходными между собой, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных товаров одному производителю.

Следовательно, у коллегии не имеется оснований для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству № 565236 не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Ссылка лица, подавшего возражение, на норму, предусмотренную подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не имеет обоснования в материалах возражения.

Вместе с тем, коллегия считает необходимым отметить, что оспариваемый товарный знак не подпадает под действие указанной статьи, поскольку не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.11.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 565236.